



最近、Halliburton Energy Services Inc¹の判決においてイングランド・ウェールズ高等法院（「高裁」）が下した決定を受け、英国知的財産庁(UK-IPO)の審査官は今後、英国特許法における精神的行為の除外について狭義に解釈しなければならなくなりました。これにより、UK-IPOは再び、コンピュータプログラム関連発明および、本来は「特許付与できない」その他の発明対象に関して、より寛大なアプローチを採ることを法廷により余儀なくされることとなります。

Halliburton のケースは、コンピュータシミュレーションを使ったドリルビットの設計手法に関するものでした。現在の特許事務に従い、この手法は英国特許法第1条2項に規定されている精神的行為の除外、およびコンピュータプログラムの除外の両方に該当することから、Halliburton の出願はUK-IPOによって却下されていました。

当初のUK-IPOの見解は、クレームされた発明の主題はハードウェア（設計されたドリルビット以外の部分）に関する詳述がなく、しかも「ドリルビットを設計通りに製造する工程」を保護範囲に含まない、というもので、これは正しいと思われました。そのため、クレームされた手法の複雑性にかかわらず、クレームの項目は有形製品と直接関連しておらず（この場合、手法を実行した結果は設計のみ）、単にパラメータの設計、および設計パラメータのシミュレーションならびに変更という精神的行為の工程を定義しているだけだと思われたわけです。

高裁はこれらの問題に取り組む中で、英国判例法（重要性の高い判例である Aerotel と Macrossan および Fujitsu の判例を含む）の再検討を行い、次のような見解を述べました。

「この 精神的行為の除外は、原則として広義と狭義の二通りの解釈が可能である。広義の解釈では、方法とは、実際にクレームされているとおりに知能活動として実行するか否かに関係なく、知能活動として実行する能力がある場合に際しての『精神的行為を実行するためのスキーム、規則、方法』である。」

「狭義の解釈では、除外とは、知的に実行された活動のみである。狭義の解釈に基づくと、コンピュータで実行する計算に対するクレームは、決して精神的行為の除外として解釈されない。これはクレームが知能活動として計算を実行することを考慮していないためである。一般に計算は知能活動として実行可能な類いの行為であるという事実は重要ではない。」

上述の通り、従来 UKIPO は広義の解釈に従っていました。すなわち、

「計算は知能活動として実行可能な類いの行為であるため、計算（例えば平方根など）の方法を実行するようにプログラムされたコンピュータに対するクレームは、コンピュータプログラムおよび数学的方法の除外と解釈されるだけでなく、精神的行為の除外という考え方によっても除外される」という解釈です。

しかしながら、Halliburton の判決における再検討に基づいて、高裁は精神的行為の除外を狭義に解釈し、UK IPO の除外に対する解釈を行き過ぎと判断しました。Halliburton の判決でクレームされた方法は、「正しい狭義の解釈を採用し」、「純粹に知能活動だけでは実行できない」、または「言い換えれば、発明（的貢献）がコンピュータによって実行されているため、精神的行為の除外に該当しない」とし、除外として解釈されませんでした。

Halliburton の判決により、精神的行為の除外は、「法における除外は狭義に解釈されるべきである」とする一般原則に回帰して、厳密な形で仕切り直されることとなりました。また、コンピュ

一タで実行した発明に関しても、英国の法廷の方が UK-IPO に比べて進歩的なアプローチを採る傾向がある、ということが明らかになりました。例えば、Aerotel と Symbian の両判決では、UK-IPO がコンピュータで実行した発明を否定したのに対し、法廷はこの決定を覆しました。

コンピュータプログラムの除外

精神的行為の除外は、クレームされている発明が精神的行為の除外およびコンピュータプログラムの除外であるという、異議の二つの根拠のうちの一つであるとして、UK-IPO がしばしば根拠としています。ですから、2つ目のコンピュータプログラムの除外を検討しなければ、Halliburton の立場は高裁の精神的行為の除外に対する解釈によって大きく改善されることはなかったでしょう。しかしながら、高裁はここでもまた Halliburton の発明は特許付与可能という見解を示しました。

高裁が目じたのは、発明が知能活動ではなくコンピュータを利用する方法と見なされること、すなわち「必ずしもコンピュータプログラムの除外に該当するとは限らない」という点でした。しかしながら、この発明案件の対象が特許付与対象から除外されるか否かを判断する上で、「この発明がこのようなコンピュータプログラム以上のものであるか？」という問題は今後の検討課題として残ります。法廷の考えは以下のとおりです：

「端的に言うと、答えはイエスである。当該発明はドリルビットの設計手法である。このような手法は欧州特許法 52 条/英国特許法 1 条 2 項により特許性から除外されず、発明的貢献は特許性を否定されない。ドリルビットの設計はビジネス方法ではなく、ゲームをするスキームでもない。また（先に結論付けたように）このクレームは知能活動を実行するためのスキームでもない。」

そのため法廷は、Halliburton の判決において、クレームされているドリルビットの設計手法は、コンピュータを使用するもので、いかなる場合にも人間が頭の中で計算して実行できるものではないため、精神的行為の除外には当たらず、また端的に言えばドリルビットの設計手法であるため、コンピュータプログラムの除外にも当たらないという決定を下しました。この結論に当たり、高裁は既存の判例法の方向性を慎重に精査した一方で、時に既存の事務に対する過度に形式的な考え方に明らかに対抗する立場も示しました。

Halliburton の判決における高裁の決定は、特許可能な発明の主題の除外に対して、規範的というよりも好意的な解釈を奨励し連想させるものである一方で、イギリスにおける特許環境が本当に変わるかどうかは判明するには、しばらく時間がかかるでしょう。UK-IPO は、既に Halliburton の決定を反映した慣行の覚書²を発行していますが、特許代理人は、UK-IPO が精神的行為の除外ではなく、第 1 条 2 項に規定されたその他の除外に基づいて、この分野の特許出願に対して厳しい方針を取ると予想しています。

リンク

1:<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2011/2508.html>

2:<http://www.ipo.gov.uk/p-pn-patentability.htm>

Reddie & Grose

London: 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL

Tel: 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290

Cambridge: Clarendon House, Clarendon Road, Cambridge CB2 8FH.

Tel: 01223 360350 **Fax:** 01223 360280